



Roj: STS 2035/2014  
Id Cendoj: 28079110012014100222  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
Sede: Madrid  
Sección: 1  
Nº de Recurso: 1176/2012  
Nº de Resolución: 184/2014  
Procedimiento: Casación  
Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL  
Tipo de Resolución: Sentencia

### **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a quince de Abril de dos mil catorce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto el recurso de casación interpuesto por Leo Pharma, A.S., representada por el Procurador de los Tribunales don Eusebio Gutiérrez Gómez, contra la sentencia dictada el cinco de marzo de dos mil doce, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Burgos. Ante esta Sala compareció el Procurador de los Tribunales don Anibal Bordallo Huidobro, en representación de Leo Pharma, A.S, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Leopharma, SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Pablo Sorribes Calle.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.** Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Burgos, el dos de septiembre de dos mil diez, el Procurador de los Tribunales don Eusebio Gutiérrez Gómez, obrando en representación de Leo Pharma A.S. interpuso demanda de juicio ordinario contra Leopharma, SL.

En el escrito de demanda, la representación procesal de Leo Pharma, A.S. alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la demandante era una sociedad fundada en Copenhague, en el año mil novecientos ocho, por dos farmacéuticos y que se dedicaba a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos químicos y farmacéuticos. Que Leo Pharma A.S. inició su actividad en España en el año mil novecientos noventa y tres, con la denominación Farmacusi, SA, mediante una joint venture formada con Laboratorios Cusi, SA. Que, sin embargo, en el año mil novecientos noventa y cinco, Farmacusi, SA se convirtió en filial de Leo Pharma, la cual adquirió todas las acciones representativas de su capital. Que, además, en el año dos mil cinco Farmacusi, SA cambió su denominación por la de Leo Pharma, SA, la cual formaba parte del ámbito de la Fundación Leo, cuyo objetivo era fomentar la investigación en áreas de salud, con inclusión de la medicina, la química y la investigación farmacéutica.

También alegó que la demandada era una sociedad española, con sede en León, que había iniciado sus operaciones comerciales en el año dos mil uno y que se dedicaba a la venta de productos farmacéuticos, medicamentos y aparatos médicos, ortopédicos y ópticos.

Añadió que cuando Leo Pharma A.S. se estableció en España, en el referido año mil novecientos noventa y tres, mediante la indicada joint venture con Laboratorios Cusi, SA, se encontró con la existencia de diversas marcas, denominativas y mixtas, registradas a nombre de terceros, que incluían la denominación Leo. Que ya entonces Leo Pharma A.S. inició actuaciones para adquirir esas marcas, lo que hizo, entre los años dos mil cinco y dos mil seis, respecto de todas las que incluían el denominativo Leo y distinguían, en España, productos de la misma clase que aquellos a cuya producción o venta se dedicaba.

Igualmente indicó que, desde el año mil novecientos noventa y tres, Leo Pharma A.S. había utilizado su denominación social en España y que, además, era titular, entre otras marcas españolas y comunitarias, de las números: 365 730, mixta - Leo con dibujo de un león -, para diferenciar productos de las clases 1 y 5; y 368 810, denominativa - Leo -, para distinguir productos de las clases 1 y 5, ambas adquiridas en el año dos mil cinco, de Altana Pharma, SA.

También refirió que la demandada adoptó la denominación social Leopharma, SL, para el ejercicio de sus actividades, consistentes en la comercialización de productos, farmacéuticos y medicamentos. Que el término Pharma, muy usado por empresas farmacéuticas, no era un elemento diferenciador de grado elevado y que, además, la demandada utilizaba la denominación Leopharma en el tráfico económico, como nombre comercial y como denominación social.

Añadió, que existía prácticamente identidad entre las respectivas denominaciones y que sucedía lo mismo con el tipo de productos que integraba el objeto social de la demandada y al que se referían sus propias marcas, por lo que concluyó afirmando la existencia del riesgo de confusión o asociación, de conformidad con los criterios aplicables.

Además, alegó que la demandada era titular del nombre de dominio *www.leopharma-sl.com* . del que dijo infringía sus derechos sobre las marcas números 365 730 y 368 810. Igualmente denunció que ella también era titular del nombre comercial Leo Pharma, protegido, pese a no estar registrado, por el artículo 8 del Convenio de la Unión de París , pues su representada lo usaba en España desde mil novecientos noventa y tres.

Concluyó afirmando que había requerido de cese a la demandada, el dos de agosto de dos mil diez, como demostraba con el documento aportado con el número 12.

En el suplico de la demanda, la representación procesal de Leo Pharma A.S. interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia " *por la que, estimando la demanda: 1.- Declare que la denominación social de la demandada, Leopharma, SL infringe las marcas número 365 730 y 368 810, titularidad de Leo Pharma, A.S. 2.- Declare que el nombre de dominio www.leopharma-sl.com infringe los derechos marcarios de Leo Pharma A.S. derivados de la titularidad de las marcas números 365 730 y 368 810. 3.- Condene a la demandada a la cesación de los actos que supongan, o puedan suponer, una infracción de los derechos de propiedad industrial que ostenta Leo Pharma, A.S y en particular, la cesación del uso de todos aquellos signos que infrinjan que infrinjan las marcas números 365 730 y 368 810, titularidad de la actora. 4.- Condene a la demandada a la supresión o modificación de su denominación social, Leopharma, SL, eliminando de la misma el vocablo <Leo>, con apercibimiento de que de no verificar tal supresión o modificación, se ejecutará a su costa la cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil de León, librándose el oportuno mandamiento a dicho organismo. 5.- Condene a la demandada a la realización de todos los actos y trámites que sean precisos para la cancelación del nombre de dominio www.leopharma-sl.com, a su costa; con apercibimiento de que de no verificarlo, se ejecutará a su costa librándose el oportuno mandamiento a la autoridad pública con competencia en la asignación, registro y cancelación de los nombres de dominio en internet. 6.- Ordene la publicación de la sentencia condenatoria, a costa de la demandada, mediante su anuncio en un diario de gran tirada de difusión nacional y en una publicación especializada del sector, dentro de los diez primeros días siguientes a la notificación de aquella. 7.- El pago de las costas de este procedimiento, haciendo expresa declaración al respecto "*

**SEGUNDO.** La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Uno de Burgos, que la admitió a trámite, por auto de trece de septiembre de dos mil diez , conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 449/2010.

Leopharma, SL fue emplazada y se personó en las actuaciones representada por la Procurador de los Tribunales doña Lucía Ruíz Antolín, la cual, en tal condición, contestó la demanda.

I.- En el escrito de contestación de la demanda la representación procesal de Leopharma, SL, opuso la excepción sustantiva de prescripción de las acciones ejercitadas en la demanda, con invocación del artículo 45 Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas .

Alegó que la demandante había adquirido sus marcas el veintidós de febrero de dos mil seis y que ella se había constituido por escritura de veintidós de junio de dos mil uno, con una denominación que había sido autorizada por el Registro Mercantil Central e inscrita el dieciocho de julio de dos mil uno. Que, desde entonces, ejercía su actividad, como distribuidora y comisionista de otras empresas. Que, en definitiva, estaba presente en el mercado desde el año dos mil uno, como demostraba con los documentos aportados con los números 4 a 21. Que, en conclusión, las acciones ejercitadas en su contra en la demanda habían podido serlo, por la entidad que cedió sus marcas a la demandante, ya desde entonces.

Por otro lado, la representación procesal de la demandada negó la existencia de riesgo de confusión entre los signos confrontados, con el argumento de que la actividad de la misma no podía entrar en colisión con la de la demandante.

A su vez, la representación procesal de Leopharma, SL formuló reconvencción contra Leo Pharma A.S., mediante escrito en el que, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, alegó que era titular de la denominación social, desde el dieciocho de julio de dos mil uno, y, además, de la marca número 2 520 663, desde el diecisiete de junio de dos mil tres.

Añadió que la demandante utilizaba la denominación Leo Pharma A.S. y su nombre comercial, en España, desde dos mil cinco, con infracción de sus afirmados derechos.

Por ello, en el suplico del escrito de reconvencción, la representación procesal de Leopharma, SL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Burgos una sentencia " *por la que, desestimándose íntegramente la demanda, se absuelva a mi mandante de todos y cada uno de los pedimentos contenidos en el suplico de la misma; y, a su vez, estimándose íntegramente nuestra demanda reconvenccional se condene a la demandante reconvenida a cesar en la utilización de la denominación o nombre comercial <Leo Pharma>, procediendo a la modificación de su denominación social; y todo ello con expresa imposición de las costas de esta instancia a la demandante reconvenida* ".-

II.- De la reconvencción se dio traslado a la representación procesal de la demanda Leo Pharma A.S., la cual presentó escrito de contestación, en el que, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, alegó que le había producido sorpresa, dado lo infundado de la misma. Negó que la demandada ostentase derecho prioritario alguno respecto de su denominación social, la cual utilizaba en España desde el año mil novecientos noventa y tres, y alegó que era improcedente la invocación del artículo 7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

En el suplico del escrito de contestación a la reconvencción, la representación procesal de Leo Pharma A.S. interesó del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Burgos una sentencia que desestimara la reconvencción con imposición de las costas correspondientes a la demandada.

**TERCERO.** El Juzgado de lo Mercantil número Uno de Burgos, celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, dictó sentencia en el juicio ordinario número 449/2010, con fecha diecinueve de septiembre de dos mil once, con la siguiente parte dispositiva: " *Fallo. Que estimando como estimo la demanda presentada por el Procurador Sr. Gutiérrez Gómez en representación de la mercantil Leo Pharma A.S., debo declarar y declaro que la denominación social de la sociedad demandada Leopharma, SL, infringe las marcas números 365 730 y 368 810, titularidad de la demandante, debiendo declarar y declaro que el nombre de dominio www.leopharma-sl.com . infringe los derechos marcarios de la actora derivados de la titularidad de las citadas marcas, debiendo condenar y condeno a la demandada a la cesación de los actos que supongan, o puedan suponer, una infracción de los derechos de propiedad industrial que ostenta la actora y en particular, la cesación del uso de todos aquellos signos que infrinjan las referidas marcas, asimismo debo condenar y condeno a la demandada a la supresión o modificación de su denominación social, eliminando de la misma El vocablo <Leo>, con apercibimiento de que no verificar tal supresión o modificación, se ejecutará a su costa la cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil de León, librándose el oportuno mandamiento a dicho organismo, debo condenar y condeno a la demandada a realización de todos los actos y trámites que sean precisos para la cancelación del nombre de dominio www.leopharma-sl.com, a su costa; con apercibimiento de que no verificarlo se ejecutará a su costa librándose el oportuno mandamiento a la autoridad pública con competencia en la asignación, registro y cancelación de los nombres de dominio en internet, debiendo ordenar y ordeno la publicación de la sentencia condenatoria, a costa de la demandada, mediante su anuncio en un diario de gran tirada de difusión nacional y en una publicación especializada del sector, dentro de los diez primeros días siguientes a la notificación de aquella, con expresa imposición de costas a la demandada. Que desestimando, como desestimo, la reconvencción planteada por la Procuradora Sra. Ruiz Antolín, en nombre y representación de la sociedad Leopharma SL, debo absolver y absuelvo a la mercantil Leo Pharma A.S, de los pedimentos ejercidos en su contra, en cuanto a las costas procede su imposición a la parte reconviniente* " .

**CUARTO.** La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Burgos recaída en el juicio ordinario número 449/2010, con fecha diecinueve de septiembre de dos mil once, fue recurrida en apelación por Leopharma, SL.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Burgos, en la que se turnaron a la Sección Tercera de la misma, la cual tramitó el recurso con el número 480/2011 y dictó sentencia con fecha cinco de marzo de dos mil doce, con la siguiente parte dispositiva: " *Fallamos. Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procurador doña Lucía Ruiz Antolín, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Burgos, en los autos de juicio ordinario 449/2010, con revocación de la misma*

*se dicta otra que desestima la demanda formulada por Leo Pharma, A.S., contra Leopharma, SL, a la que se absuelve todos los pedimentos de la demanda, con imposición de las costas a la parte actora. Asimismo se desestima la reconvencción con imposición de costas a la parte demandada. No se hace imposición de las costas causadas en el recurso".*

**QUINTO.** La representación procesal de Leo Pharma A.S. interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, en el rollo número 480/2011, de fecha cinco de marzo de dos mil doce .

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veinticinco de junio de dos mil trece , decidió: " *Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad Leo Pharma, A.S. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Burgos (Sección Tercera), con fecha cinco de marzo de dos mil doce, en el rollo de apelación número 480/2011 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 449/2010 del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Burgos* ".

**SEXTO.** El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Leo Pharma A.S., contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, en el rollo número 480/2011, el cinco de marzo de dos mil doce , se compone de tres motivo en los que la recurrente, con apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

**PRIMERO** . La infracción de los artículos 34 , 40 , 41 y 46 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

**SEGUNDO** . La infracción del artículo 34, apartado 2, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

**TERCERO.** La infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París .

**SÉPTIMO.** Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Pablo Sorribes Calle, en nombre y representación de Leopharma, SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

**OCTAVO.** No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el diecinueve de marzo de dos mil catorce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **Jose Ramon Ferrandiz Gabriel**,

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO. Resumen de los antecedentes.

Leo Pharma A.S., en la condición de titular, por haberlas adquirido, en el año dos mil seis, de quien lo había sido antes, de las marcas españolas números 365 730 y 368 810 - concedidas, en el año mil novecientos sesenta y uno, para diferenciar productos químicos y preparaciones farmacéuticas -, alegó en la demanda que la utilización en el mercado por la demandada, Leopharma, SL - que desde su constitución, en el año dos mil uno, se dedicaba a la distribución de productos farmacéuticos - de su denominación social y del nombre de dominio *www.leopharma-sl.com* , causaba riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los respectivos productos.

Por esa razón pretendió, previa declaración de la realidad de las invasiones del ámbito de sus derechos de exclusión, la condena de Leopharma, SL a cesar en tales usos y, en particular, a modificar su denominación social, en el sentido de eliminar de ella el término " Leo ".

Dichas pretensiones fueron estimadas en la primera instancia y desestimadas en la segunda, pero no porque no existiera riesgo de confusión - expresamente afirmado en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia de apelación -, sino porque la Audiencia Provincial consideró que, antes de su adquisición por Leo Pharma A.S., las marcas prioritarias habían convivido pacíficamente con la denominación de Leopharma, SL, durante más de cinco años.

Contra la sentencia de apelación interpuso Leo Pharma A.S. recurso de casación, por tres motivos.

**SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del primer motivo del recurso de casación de la demandante.**

Con fundamento en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , Leo Pharma A.S. denuncia la infracción de los artículos 34 , 40 , 41 y 46 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ,

de marcas, con el siguiente enunciado: " *la sentencia recurrida inaplica la doctrina jurisprudencial [...] relativa a la imprescriptibilidad de las acciones derivadas de la violación del derecho de marcas cuando los actos de infracción se repiten en el tiempo (actos continuados), basándose en una prescripción sobrevenida de las acciones correspondientes al titular de las marcas de autos, como consecuencia del cambio de titularidad de las mismas* ".

Con tal formulación la recurrente señala la incorrecta aplicación que considera hizo el Tribunal de apelación, respecto de las acciones ejercitadas en la demanda por violación de sus marcas, de la doctrina de la prescripción en el caso de infracciones continuadas.

#### **TERCERO. Estimación del motivo.**

Hay supuestos en los que la lesión del derecho sobre la marca perdura en el tiempo por un comportamiento continuado, lo que determina que permanezca mientras éste no cese. En tales casos, si no hay norma que lo excluya, la moderna jurisprudencia entiende que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio de la misma y, al fin, con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, renovado en tanto perdure la infracción continuada o su repetición. Al respecto, sentencias de 20 de enero de 2010 - recurso número 1370/2005 - y 721/2010 , de 16 de noviembre -.

El Tribunal de apelación - que no aplicó la norma del artículo 52, apartado 2, de la Ley 17/2001 , prevista para la nulidad relativa; y que no se veía en la precisión de aplicar la del artículo 45, apartado 2, de la misma Ley , ya que la demandante no había reclamado indemnización de daños - , no siguió la referida jurisprudencia, pues declaró prescrita las acciones de violación ejercitadas en la demanda, tomando en consideración el tiempo transcurrido desde que la demandada dio inicio al comportamiento infractor - lo que ocurrió mientras las marcas pertenecieron a quien luego las transmitió a la demandante - , pero no la continuidad de éste, acaecido después de que Leo Pharma A.S. hubiera adquirido los signos e, incluso, interpuesto la demanda.

Procede, por ello, estimar el recurso, casar la sentencia recurrida y desestimar la apelación interpuesta en su día por Leopharma, SL contra la sentencia de la primera instancia, cuya parte dispositiva es compatible con la referida jurisprudencia.

La estimación de este motivo convierte en innecesario el examen de los demás, en los que la recurrente utiliza vías subsidiarias de defensa de la sentencia de primera instancia.

#### **CUARTO. Régimen de las costas.**

En aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sobre las costas del recurso de casación no procede pronunciamiento de condena.

En cuando a las costas de la primera instancia reiteramos la decisión del Juzgado de lo Mercantil.

Respecto de las costas de la apelación, no obstante haber declarado procedente la estimación del recurso, el pronunciamiento no ha de ser de condena, ya que la fundamentación de la sentencia apelada respecto de la prescripción extintiva opuesta por la demandada, era discutible.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.

### **FALLAMOS**

Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por Leo Pharma, A.S. contra la Sentencia dictada, con fecha cinco de marzo de dos mil doce, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos .

Casamos dicha sentencia y, en su lugar, desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Leopharma, SL, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Burgos, en el juicio ordinario número 449/2010, el diecinueve de septiembre de dos mil once.

Sobre las costas de los recursos de apelación y de casación no formulamos pronunciamiento de condena.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-**Jose Ramon Ferrandiz Gabriel**.-



Antonio Salas Carceller.-Ignacio Sancho Gargallo.-Rafael Saraza Jimena.-Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Jose Ramon Ferrandiz Gabriel**, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ